

**PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : AU PAIN DORÉ  
ENREGISTREMENT N° : LMC521541**

Le 28 septembre 2004, à la demande de Stikeman Elliott LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 de la *loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « loi ») à Boulangerie Au Pain Doré Ltée., propriétaire de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce AU PAIN DORÉ (la « Marque ») est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec « Retail and wholesale bakery services and restaurant services ». (les « Services »)

L'article 45 de la loi oblige le propriétaire inscrit d'une marque de commerce à démontrer que cette dernière a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, à fournir la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 28 septembre 2001 au 28 septembre 2004.

En réponse à l'avis, Boulangerie au Pain Doré Ltée a fourni la déclaration solennelle de Julie Étienne accompagnée des pièces JE-1 et JE-2. Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été demandée.

Dans sa déclaration, Mme Julien se décrit comme étant la Directrice des services corporatifs et marketing de Boulangerie au Pain Doré Ltée. (la « propriétaire ») et est à l'emploi de la propriétaire depuis 1991. Elle allègue que la propriétaire a utilisé depuis le mois d'août 1967 la Marque dans le cours normal du commerce en association avec les Services. Pour supporter cette allégation, l'affiante a produit 5 photographies prises durant la période pertinente de trois commerces différents, tous situés à Montréal et exploités par la propriétaire. Sur trois de ces photos on peut apercevoir clairement des enseignes extérieures sur lesquelles est inscrite la Marque. Les deux autres photos ont été prises à l'intérieur de l'un de ces commerces. Elle allègue que ces commerces étaient toujours en opération au moment de l'exécution de son affidavit. Elle a produit également quelques factures émises par la propriétaire pour illustrer l'emploi de la Marque en liaison avec la vente en gros de produits de boulangerie.

La jurisprudence nous indique qu'il n'y a pas lieu d'exiger une surabondance de preuve d'usage de la Marque et que la raison d'être de la procédure sous l'article 45 de la loi est d'éliminer du registre le « bois mort ». [Voir *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1980) 53 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 62]

Les principaux arguments de la partie requérante pour prétendre que la propriétaire ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve, aussi minime soit-il est, sont que les copies des photos produites comme pièces sont illisibles et que les bannières apparaissant sur les photos ne portent pas la mention « ® » ou « <sup>TM</sup> ». Sans une de ces mentions le

consommateur moyen pourrait croire que les bannières réfèrent au nom de l'entreprise plutôt qu'à une marque de commerce.

Quant à la production des factures, elle allègue que la jurisprudence a établi que si une marque de commerce est également le nom de l'entreprise, la présence de la marque de commerce en guise d'en-tête d'une facture sera considérée comme étant le nom de l'entreprise et ne pourra servir à démontrer l'usage de la marque de commerce en association avec les marchandises décrites sur les factures.

Je me permets d'entrée de jeu de dire que je ne peux accepter les prétentions de la partie requérante et ce pour les motifs plus amplement détaillés ci-après.

Tout d'abord la preuve versée au dossier est constituée des originaux des photos. Ces photos sont claires et précises. La preuve versée au dossier peut être consultée en tout temps durant les heures normales d'affaires au bureau du registraire car son contenu est public. Les trois premières photos illustrent trois façades extérieures de commerces opérés par la propriétaire. On y voit clairement la Marque apparaissant sur une bannière. Nous voyons également divers produits de boulangerie offerts pour la vente au public. Il y a deux photos prises à l'intérieur de l'un de ces établissements où on y aperçoit clairement des tables et des chaises pour les clients de la propriétaire, un comptoir offrant de la nourriture et des breuvages qui peuvent être consommés sur place et finalement une ardoise sur laquelle est inscrite une liste de marchandises. Ces photos démontrent l'utilisation de la Marque en liaison avec les services de boulangerie au détail. Quant à

l'absence des symboles « ® » ou « ™ » sur les bannières, la loi ne comporte aucune obligation quant à la présence de l'un ou de l'autre de ces symboles à proximité de la marque déposée. Quant à l'argument de la possible confusion chez le consommateur entre la dénomination sociale de la propriétaire et sa Marque, sans conclure au bien fondée de cette prétention qu'il suffise de constater que celles-ci sont différentes.

Il reste à déterminer si les factures produites prouvent l'emploi de la Marque en association avec des services en gros de boulangerie. Il est vrai que la dénomination sociale de la propriétaire apparaît sur le coin supérieur gauche de chacune de ces factures. Une telle représentation avec l'adresse du commerce située immédiatement sous cette inscription indique clairement qu'il s'agit de la dénomination sociale de la propriétaire et ne pourrait être considérée comme l'emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la loi en liaison avec des services.

On note toutefois la présence de la marque à deux endroits distincts à l'intérieur d'un graphisme apparaissant à l'extrémité supérieure gauche de la facture et en surimpression au milieu de la facture. Ces factures illustrent la vente en gros par le propriétaire de services de boulangerie. Elles constituent une preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec de tels services.

Je conclus que la propriétaire s'est déchargé de son fardeau de prouver l'emploi de la Marque durant la période pertinente en liaison avec les Services.

L'enregistrement numéro LMC521541 sera maintenu au registre conformément au paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

SIGNÉ À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 6 NOVEMBRE 2007.

Jean Carrière,  
Membre de la commission des oppositions des marques de commerce